

I, Alexander Zinchuk, residing at 340 East 74<sup>th</sup> Street,  
New York, New York 10021 declare that:

I am proficient in the English and German languages.

I have carefully made the attached translation from the  
International Preliminary Examination Report, issued in  
International Application No. PCT /EP2004/006884 written  
in the German language;

The attached translation is a true and correct English  
version of such original, to the best of my knowledge and belief.

I further declare that all statements made herein on my  
own knowledge are true and that all statements made on the  
information and belief are believed to be true; and further that  
these statements were made with the knowledge that willful false  
statements and the like so made are punishable by fine or  
imprisonment, or both under Section 1001 of Title 18 of the  
*United States Code* and that such willful false statements may  
jeopardize the validity of the application or any registration  
resulting therefrom.

Alexander Zinchuk

Alexander Zinchuk

Dated: December 16, 2005

10/563543

IAPS Rec'd PCT/PTO 23 DEC 2005

Cont. 207,339

PCT/EP2004/006884

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

### I. Basis of the Report

This report has been drawn on the basis of (substitute sheets which have been furnished to the receiving Office in response to invitation under Article 14 are referred in this report as “originally filed” and are not annexed to the report since they do not contain amendments):

#### Description, pages

|          |  |
|----------|--|
| 3-7      | as originally filed                                |
| 1, 2, 2a | received on 01/17/2004 with a letter of 01/12/2004 |

#### Claims, Nos.

|      |  |
|------|--|
| 4-12 | as originally filed                                  |
| 1-3  | received on 01/17/2004 with the letter of 01/12/2004 |

#### Drawings, Sheet

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 1/2 - 2/2 | as originally filed |
|-----------|---------------------|

**V. Reasoned Statement under Article 35(2) with Regard to Novelty, Inventive Step and Industrial Applicability; citations and explanation supporting such statement.**

**1. Statement**

|                          |             |     |
|--------------------------|-------------|-----|
| Novelty                  | Claims 1-12 | Yes |
| Inventive Step           | Claims 1-12 | Yes |
| Industrial Applicability | Claims 1-12 | Yes |

**2. Citation and Explanations**

See attachment

**ATTACHMENT****To § 5**

1. In the present report, the following documents refer to:

D1 : EP 0 546 206 A (NIPPON STEEL CORP) 16.June1993 (1993-06-16)  
 D2 : EP 0 677 345 A (THYSSEN STAHL AG ; USINOR SACILOR (FR) 18.  
 October 1995 (1995-10-18)  
 D3 : US 6 296 046 B1 (KIM DONG KOON ET AL) 2. October 2001 (2001-10-02)

2. Novelty and Inventive Step Art. 33 PCT

The document D1 is viewed as the closest prior art. It discloses a process for twin-roll casting of a strip the object of which is to reduce wear of lateral sealing plate (column 2, lines 53 . . . ). To this end, the sealing plates are alternately advanced and then held in a position (column 3, lines 38-50).

Contrary to the present application, the control is effected not with predetermined time and force, but rather is wear-dependent (column 3, line 39) or reaction force-dependent (column 3, lines 51 . . . ).

None of the documents 21 to 23 discloses or suggests to reduce wear by interrupting placement of side plates in a stop-phase in in predetermined intervals.

Thus, the subject matter of claim 1 is new (Art. 33 (2) PCT) and is seen as including an inventive step (Art 33 (3) PCT).

Claims 2-12 depend on claim 1 and therefore also meet the PCT requirements regarding novelty and inventive step.


3. The description does not correspond to the claims in a manner prescribed by Rule 5.1 a) iii) PCT. On page 5 of the description (German text – translator’s remark), the method is explained on the basis of “stop-and-go\_ process, while the main claim recites “go-and-stop” sequence.

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet

|   |  |  |
|---|--|--|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts<br>42 090.:nb   | <b>WEITERES VORGEHEN</b>   | siehe Formblatt PCT/PEA/416                    |
| Internationales Aktenzeichen<br>PCT/EP2004/006884   | Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)<br>25.06.2004                      | Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)<br>01.07.2003 |
| Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK<br>B22D11/16, B22D11/06   |  |  |
| Anmelder<br>SMS DEMAG AKTIENGESELLSCHAFT et al.   |  |  |
| <p>1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p>3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen</p> <p>a. <input checked="" type="checkbox"/> (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt 4 Blätter; dabei handelt es sich um</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).</p> |  |  |
| <p>4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. I Grundlage des Bescheids</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. II Priorität</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</p>   |  |  |
| Datum der Einreichung des Antrags<br><br>17.12.2004   | Datum der Fertigstellung dieses Berichts<br><br>02.02.2005                       |  |
| Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde<br><br> Europäisches Patentamt<br>D-80298 München<br>Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d<br>Fax: +49 89 2399 - 4465   | Bevollmächtigter Bediensteter<br><br>Baumgartner, R<br><br>Tel. +49 89 2399-7953 |  |



# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/006884

## Feld Nr. I Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - ☐ Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
    - ☐ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))
    - ☐ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)
    - ☐ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2. Hinsichtlich der **Bestandteile**\* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf *(Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt)*:

### Beschreibung, Seiten

3-7 in der ursprünglich eingereichten Fassung  
1, 2, 2a eingegangen am 17.01.2004 mit Schreiben vom 12.01.2004

### Ansprüche, Nr.

4-12 in der ursprünglich eingereichten Fassung  
1-3 eingegangen am 17.01.2004 mit Schreiben vom 12.01.2004

### Zeichnungen, Blätter

1/2-2/2 in der ursprünglich eingereichten Fassung

☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll

3. ☐ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
  - ☐ Beschreibung: Seite
  - ☐ Ansprüche: Nr.
  - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
  - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
  - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):
4. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigelegten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).
  - ☐ Beschreibung: Seite
  - ☐ Ansprüche: Nr.
  - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
  - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
  - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

\* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT  
ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/006884

---

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

---

1. Feststellung
- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Neuheit (N)                    | Ja: Ansprüche 1-12  |
|                                | Nein: Ansprüche     |
| Erfinderische Tätigkeit (IS)   | Ja: Ansprüche 1-12  |
|                                | Nein: Ansprüche     |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-12 |
|                                | Nein: Ansprüche:    |

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

**siehe Beiblatt**



**Zu Punkt V.**

- 1 Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen:  
D1 : EP 0 546 206 A (NIPPON STEEL CORP) 16. Juni 1993 (1993-06-16)  
D2 : EP 0 677 345 A (THYSSEN STAHL AG ; USINOR SACILOR (FR)) 18. Oktober 1995 (1995-10-18)  
D3 : US 6 296 046 B1 (KIM DONG KOON ET AL) 2. Oktober 2001 (2001-10-02)

- 2 Neuheit und erfinderische Tätigkeit Art.33 PCT

Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik angesehen. Es offenbart eine Verfahren zum Zweirollen-Bandgießverfahren, bei dem es Aufgabe ist, den Verschleiß der seitlichen Dichtplatten zu reduzieren (Sp.2, Z.53ff). Hierzu werden die Dichtplatten abwechselnd angestellt und danach in ihrer Position gehalten (SP.3, Z.38-50).

Im Gegensatz zu vorliegender Anmeldung erfolgt die Regelung jedoch nicht mit vorgegebener Zeit und Kraft, sondern verschleißabhängig (SP.3, Z.39) bzw. reaktionskraftabhängig (Sp.3, Z.51ff).

Keines der Dokumente D1 bis D3 beschreibt oder legt nahe, zur Verschleißminderung mit vorgegebenen Zeitintervallen das Anstellen der Seitenplatten in einer Stop-Phase zu unterbrechen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Art.33(2) PCT) und wird als auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT) beruhend angesehen.

Die Ansprüche 2-12 sind vom Anspruch 1 abhängig und scheinen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu erfüllen.

- 3 Die Beschreibung steht nicht, wie in Regel 5.1 a) iii) PCT vorgeschrieben, in Einklang mit den Ansprüchen. Auf S.5 der Beschreibung wird das Verfahren ausgehend von einem "Stop and Go" Verfahren erläutert, während im Hauptanspruch von einer "Go-

and-Stop" Reihenfolge ausgegangen wird.